

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 23527

Por la cual se rechaza una división y se niega una patente de invención

Rad. Exp. **PCT/03069228**
Sl. **PCT/ PCT/GB01/05599**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el
artículo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 12 de agosto de 2003, bajo el número 03069228, entro a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "RECEPTOR DE TELEVISIÓN Y MÉTODO PARA OPERAR UN SERVIDOR", que corresponde a la solicitud internacional número PCT/GB01/05599.

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontró que la invención no es patentable. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió al peticionario para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que mediante escrito radicado el 6 de marzo de 2007, el solicitante atendió oportunamente el requerimiento formulado y presentó aclaraciones. Así mismo, dividió la solicitud inicial en dos, para lo cual allegó un nuevo capítulo reivindicatorio con 24 reivindicaciones y una nueva descripción para la presente solicitud, y la solicitud fraccionaria con 22 reivindicaciones; pero, dicha división no cumple las prescripciones establecidas en el artículo 36 de la Decisión 486.

QUINTO: Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina se otorgarán patentes "...para las invenciones, sean de producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial".

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 27, contenidas en los folios 84 a 94, además de no cumplir con el requisito de claridad y de unidad de invención, reclaman materia que no se considera una invención y pretenden proteger un *uso*, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 23527

Por la cual se rechaza una división y se niega una patente de invención

Rad. Exp. **PCT/03069228**
Sl. **PCT/ PCT/GB01/05599**

1. Objeto de la invención

Según la descripción, el objeto de la solicitud consiste en suministrar una forma de acceso a Internet, reivindicado en la forma de receptor de televisión y método para operar un servidor.

De otra parte, el capítulo reivindica un receptor de televisión relacionado en las reivindicaciones 1 a 5, 6 a 10, 11 a 14 y 15; un método para operar un servidor para conectar un receptor de televisión con un sitio remoto, relacionado en las reivindicaciones 16 a 26.

2. No se acepta la división de la solicitud

Según lo dispuesto en el artículo 36 de la Decisión 486 *"el solicitante podrá, en cualquier momento del trámite, dividir su solicitud en dos o más fraccionarias, pero ninguna de éstas podrá implicar una ampliación de la protección que corresponda a la divulgación contenida en la solicitud inicial"*.

La misma disposición establece que *"la oficina nacional competente podrá, en cualquier momento del trámite, requerir al solicitante que divida la solicitud si ella no cumpliera con el requisito de unidad de invención"*.

En el presenta caso, la división de la solicitud no se acepta, porque las solicitudes fraccionarias implican una ampliación de la protección contenida en la solicitud inicial, debido a que la solicitud inicialmente calificada contiene 27 reivindicaciones, que la autoridad de búsqueda dividió en 5 grupos no enlazados por un concepto común e inventivo, tal como se advirtió en el Oficio n° 12404, notificado al solicitante el 27 de octubre del 2006 (de aquí en adelante llamado Oficio), y sin ninguna clase de sustento se convierten en 46 reivindicaciones que, al menos, parcialmente iteran lo objetado.

Por lo demás, las reivindicaciones de las fraccionarias no cumplen con lo dispuesto por el artículo 25 de la Decisión 486, toda vez que la materia que quedaría reclamada en la solicitud original aún no guarda unidad de invención, pues se refiere a 2 objetos no enlazados por un concepto común e inventivo, y las que quedarían en la fraccionaria, a simple vista, se observa que iteran lo ya objetado en el mencionado Oficio, de tal manera que se tendría que exigir una nueva división de ese pliego, pues se relaciona con 3 o 4 solicitudes diferentes. De esa manera, y no obstante el requerimiento de fondo, *aún* no guardan unidad de invención.

Dado lo anterior, no se acepta la división y, por consiguiente, las objeciones informadas en el mencionado Oficio n° 12.404 continúan vigentes en su totalidad.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 23527

Por la cual se rechaza una división y se niega una patente de invención

Rad. Exp. **PCT/03069228**
SI. **PCT/ PCT/GB01/05599**

3. Claridad de la solicitud

3.1 Reivindicaciones

El artículo 30 de la citada Decisión 486 establece que “las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción”.

Las reivindicaciones del pliego son *indefinidas*, porque no permiten establecer cual es el aporte del solicitante al estado de la técnica, no presentan la estructura comúnmente utilizada de preámbulo y caracterización apropiada para el caso, frases tales como: “que comprende...”, “en donde...”, “que responde...”, etc. no se consideran sinónimas de “caracterizado por”; tampoco incluyen numerales de referencia que faciliten su interpretación.

Las reivindicaciones 1, 6, 11 y 15 son muy generales, porque hacen referencia a un receptor de televisión cualquiera; no tienen sustento descriptivo, debido a que en ese aparte se expone una secuencia de procesamiento (programa) para soportar varios servicios de contenido para los usuarios tales como el comercio en línea, los servicios de información y servicios interactivos; por último, se redactaron en términos de unas secuencias de procesamiento de datos y no mediante las características permitidas, que definan la solución al problema técnico que, presuntamente, resuelve la solicitud.

Dado lo anterior, se advierte que las mencionadas reivindicaciones no cumplen con el requisito de claridad de que trata el artículo 30 de la Decisión 486.

3.2. Reivindicaciones de producto y de procedimiento

El artículo 14 de la Decisión 486 establece claramente que los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de *producto* o de *procedimiento*.

Para dar cumplimiento a tal exigencia, y como la misma normativa andina no establece la forma como se deben definir las reivindicaciones de producto y las de proceso, la Oficina, en la *práctica común*, ha acudido a la *Guía para los países en desarrollo sobre el examen de las solicitudes de patentes*, la cual fue publicada por la OMPI en 1982 con el fin de ayudar a los examinadores de la oficinas nacionales en sus estudios.

En el párrafo 57 (de dicha guía) se especifica que existen dos tipos de reivindicaciones: de *producto* y de *procedimiento* (método). Adicionalmente, el citado párrafo indica que las reivindicaciones de *producto* deben definir el objeto que se desea

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 23527

Por la cual se rechaza una división y se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/03069228
SI. PCT/ PCT/GB01/05599

proteger, mediante las características estructurales ó de función y las de *procedimiento*, deben definir una secuencia de etapas que conduzcan a la fabricación de un producto.

Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina tradicionalmente se ha pronunciado sobre el tema de los *productos* y de los *procedimientos*. Concretamente, en el proceso 36-IP-98, fijó unas pautas acerca de lo que es *producto* y *procedimiento*, como se aprecia en el punto 4.1, de la sentencia dictada en dicho proceso, donde se establece que:

"(...) Las invenciones de producto son aquellas (...) que revisten una forma tangible, por ejemplo, máquinas, equipos, aparatos, dispositivos, etc. la invención puede residir tanto en un producto independiente como en un producto que solo constituye una parte de otro producto y que solo puede venderse como parte de otro producto. Una invención de procedimiento, en general, es una solución consistente en una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto (...)", (subrayados fuera de texto).

Así, pues, se puede afirmar, por una parte, que un *producto* debe revestir una forma tangible y ser definido o bien por las características de estructura o bien por las características de función entre los componentes de una estructura; por otra parte, las reivindicaciones de *procedimiento* (método) deben definirlo mediante una secuencia de etapas (pasos) que conduzcan a la fabricación de un producto.

Realizado el estudio técnico del pliego, se observa que las reivindicaciones 1 y dependientes referentes a un receptor de televisión o de producto no revisten una forma tangible, porque las características incluidas en ellas no son técnicas, ya que se trata de manipulación de datos con medios técnicos; además, presentan una mezcla de características de estructura y *uso* o los *efectos de este*, de uno o más componentes de una estructura que, concretamente, en este caso consiste en mencionar un receptor de televisión, ampliamente, conocido en la técnica junto con una secuencia lógica de procesamiento de datos como es recuperar información representada en WLM y mostrar en la pantalla los datos de salida derivados de la información.

Dicho de otro modo, un *producto* para que revista una forma tangible se debe describir y reivindicar de forma que se sepa como se ejecuta o fabrica el *producto* pero no de qué forma se *usa* o se *puede usar*, total o parcialmente, uno o más de los componentes de un *producto* para obtener un resultado o efecto del uso, como recuperar información representada en WLM y mostrar en la pantalla los datos de salida derivados de la información.

De otro lado, las reivindicaciones de *procedimiento* (método) deben definirse mediante etapas (pasos) que conduzcan a la fabricación de un producto, resulta evidente que las reivindicaciones de *procedimiento* (método) 13 a 24 del presente caso no definen una

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 23527

Por la cual se rechaza una división y se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/03069228
Sl. PCT/ PCT/GB01/05599

secuencia de etapas (pasos) que conduzcan a la fabricación de un producto sino que relacionan una secuencia lógica de procesamiento de datos ejecutada por un servidor para conectar un receptor de televisión con un sitio remoto mediante el uso de medios técnicos.

4. Unidad de invención

El artículo 25 de la Decisión 486 establece que, *"la solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo"*.

Como se informó en el Oficio trasladado, acorde al reporte de búsqueda el pliego calificado incluye, al menos, cinco grupos de reivindicaciones no enlazadas por un concepto común e inventivo, así:

El primer grupo lo integran las reivindicaciones 1 a 5 dirigidas a un receptor de televisión que comprende un modem para recuperar y desplegar datos interactivos.

Un segundo grupo lo conforman las reivindicaciones 6 a 10 dirigido a un receptor de televisión para recibir datos de imagen y datos interactivos que incluyen metadatos representativos del metanivel de información.

El grupo tres lo conforman las reivindicaciones 11 a 14 referentes a un receptor de televisión para recibir y desplegar una imagen interactiva que incluye ítems seleccionables.

El grupo cuatro es la reivindicación 15 referente a un receptor de televisión para recibir datos interactivos y que incluye un modem para establecer un enlace y responder a la selección de un servicio por un televidente.

El grupo cinco son las reivindicaciones 16 a 27 relativas a un método de operar un servidor para conectar un receptor de televisión.

Dado lo anterior, no obstante el requerimiento de fondo, la solicitud en estudio no cumple con el requisito previsto en el artículo 25 de la Decisión 486.

5. No se considera invención

El artículo 15 de la Decisión 486 señala, que no se considerarán invenciones:

"e) los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales".

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 23527

Por la cual se rechaza una división y se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/03069228
SI. PCT/ PCT/GB01/05599

Como ya se dijo antes, las reivindicaciones de "receptor de televisión" o producto se redactaron en términos de unas secuencias de procesamiento de datos, es decir, relacionan como "función" los pasos de una secuencia lógica de procesamiento ejecutada entre el modem de un receptor de televisión y un servidor de conexión a Internet para soportar servicios interactivos a los usuarios.

Ahora bien, por su parte la legislación vigente establece que, por programa de ordenador (software) se entiende: "expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizado, es capaz de hacer que un ordenador – un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones-, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado"¹ (subrayado del Despacho).

Ahora bien, tradicionalmente se ha considerado como soporte lógico como tal no solo las instrucciones que necesita una máquina para obtener un resultado, sino también las secuencias lógicas de procesamiento, las rutinas, los protocolos, los algoritmos, etc. no solo porque así lo permite la normativa andina (... o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizado... determinada tarea u obtenga determinado resultado) sino porque *técnicamente* son programas como tal.

Así, pues, resulta obvio no aceptar como sustento de patentabilidad, que un producto (receptor de televisión que comprende un modem para establecer un enlace de telecomunicaciones) sea definido por un programa como tal.

Por las razones precedentes, no cabe duda que las reivindicaciones se encuentran dentro del alcance del literal e) del mencionado artículo 15 de la norma supranacional andina, suficiente motivo para negar la presente solicitud.

6. Usos

En el presente caso, además, se desconoce lo dispuesto en el artículo 21 de la Decisión 486, porque lo solicitado simplemente es otro (segundo) uso de aparatos convencionales de un sistema de telecomunicaciones como un receptor de televisión que incluye un modem para comunicarse con un sitio de una red de información por intermedio de un servidor; es decir, lo solicitado hace uso de medios técnicos para procesar información no técnica.

Por las anteriores razones, se considera que lo reivindicado en el presente caso, se encuentra incurso en lo dispuesto por el artículo 21 de la norma supranacional andina.

¹ Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena, "Régimen Común sobre Derecho de Autor", capítulo I.



REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 23527

Por la cual se rechaza una división y se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/03069228
SI. PCT/ PCT/GB01/05599

7. Respuesta del solicitante

Sobre los comentarios del solicitante a la notificación de fondo, conviene advertir que debido a que la división de la solicitud no se puede aceptar y los comentarios de la respuesta al Oficio se enfocan en sustentar el pliego de 24 reivindicaciones que quedarían en el "origen", este Despacho no entrará a desvirtuarlos sino en la medida que se relacionan en forma amplia al caso, y de la siguiente manera:

- En el numeral 4.2 del Manual Andino se señala que: "Una reivindicación **debe incluir** no solamente una enumeración de elementos, sino también indicar su funcionamiento y la relación funcional entre los mismos cuando para la persona versada en la materia ello no se desprenda de forma obvia de la misma definición del elemento", (subrayados y resaltados fuera de texto).

El interesado se apoya en el párrafo anterior para asegurar que, "...las características técnicas funcionales del tipo elemento medio o pieza para hacer una función, por ejemplo, elemento para medir la presión", y con ello suponer que se cumplen los requisitos establecidos para las reivindicaciones.

Sin embargo, tales comentarios simplemente se desvirtúan con una lectura cuidadosa de la página 35 del citado Manual Andino, ya que, en el siguiente párrafo al que causa confusión, se señala que: "Las características pueden ser estructurales... O (ahí no dice Y) funcionales (del tipo elemento, medio o pieza para hacer una función por ejemplo, "elemento para medir la presión)", lo cual, concuerda con lo que señala la Guía citada por la Superintendencia, que ha sido la *práctica común* de la Oficina, según la cual, las reivindicaciones de *producto* definen el objeto que se desea proteger, mediante características técnicas estructurales ó de función.

De otro lado, el párrafo del Manual Andino en el que se fundamenta el solicitante, tiene una interpretación muy diferente a la que se le quiere dar, ya que lo que dicho párrafo señala es: i) que una reivindicación no debe ser solo una enumeración de elementos (componentes), sino que ii) debe establecer la relación de función entre aquellos, lo cual en los campos eléctrico, electrónico y afines tiene una forma específica de realización y que en las reivindicaciones de este caso no se realizó, e iii) indicar su funcionamiento cuando para la persona versada en la materia ello no se desprenda de forma obvia de la misma definición del elemento.

Ahora bien, el ejemplo que el solicitante resalta del Manual Andino, (del tipo elemento, medio o pieza para hacer una función por ejemplo, "elemento para medir la presión"), no corresponde a los campos mecánico, eléctrico, electrónico, electromecánico, mecatrónico y afines, de tal manera que decir: "elemento para definir la presión", es

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 23527

Por la cual se rechaza una división y se niega una patente de invención

Rad. Exp. **PCT/03069228**
Sl. **PCT/ PCT/GB01/05599**

improcedente técnicamente hablando, pues no es la definición de una función en cualquiera de los campos antes citados.

Un experto medio en el arte sabe que afirmar, por ejemplo: "aparato de comunicaciones que incluye un transmisor para transmitir una señal codificada, un receptor para recibir una señal codificada" y similares, no establecen una relación de función ni determina una función entre los componentes del aparato de comunicaciones sino que menciona el USO de una o mas partes del aparato, puesto que un transmisor se usa para transmitir señales, un receptor se usa para recibir señales, un codificador se usa para cifrar, encriptar señales, un detector se usa para detectar señales o datos, etc.

Por lo tanto, experto medio en el arte conoce la forma específica de establecer una relación de función entre los componentes de una estructura, aparato, sistema, dispositivo, mecanismo, etc. y de definir una característica técnica de estructura O de función, por tal motivo de inmediato detecta si las reivindicaciones cumplen con tales condiciones técnicas.

El solicitante asegura que, "... el examinador cometió un error al afirmar que las reivindicaciones de procedimientos debe definirse exclusivamente mediante etapas que conduzcan a la fabricación de un producto, ya que como bien lo estipula el Manual para el examen... las reivindicaciones de procedimiento se aplican a todo tipo de actividades...no lleva a la producción de un producto...".

Tales afirmaciones no proceden, en primer término, porque el Manual Andino de Patentes, no constituye ninguna base legal que deba ser tenida en cuenta para efectos del estudio de patentabilidad, como quiera que se trata solo de una Guía práctica para la realización del examen de las solicitudes de patentes, dirigida a los examinadores de las Oficinas nacionales de los países miembros de la Comunidad Andina. De esa manera, no hace parte de la legislación nacional y, por ende, no obliga a esta Superintendencia.

En segundo término, como ya se sustentó, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial dentro del proceso 36-IP-98, fijó unas pautas acerca de lo que es producto y procedimiento, concretamente, que "(...) Una invención de procedimiento, en general, es una solución consistente en una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto (...)", (subrayados fuera de texto).

- Para controvertir las afirmaciones del numeral 3.2 del escrito, basta resaltar que en ellos se esboza un nuevo postulado para calificar la unidad de invención basado en que, "... existe una relación práctica entre el sistema y el método que permite afirmar...

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 23527

Por la cual se rechaza una división y se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/03069228

Sl. PCT/ PCT/GB01/05599

gozan de unidad de invención...". Tales afirmaciones, para la persona con conocimientos en propiedad industrial, resultan irrelevantes, pues saben que para que una solicitud tenga unidad de invención, las reivindicaciones del pliego deben estar enlazadas por un concepto común e inventivo y no por que "exista una relación práctica entre el sistema y el método que permite afirmar...".

En conclusión, en este punto no se presentaron argumentos que controviertan las objeciones planteadas en el Oficio trasladado al solicitante.

- Para desvirtuar los comentarios del punto 3.3, relativos al no cumplimiento de los requisitos de patentabilidad, basta precisar que:

a) Un *producto* debe revestir una forma tangible y ser definido o bien por las características de estructura o bien por las características de función entre los componentes de una estructura.

Como se indicó en el Oficio, y ante se reiteró, las reivindicaciones 1 y dependientes referentes a un receptor de televisión o de producto no revisten una forma tangible, porque las características incluidas en ellas no son técnicas, ya que se trata de manipulación de datos con medios técnicos; además, presentan una mezcla de características de estructura y uso o los efectos de este, de uno o más componentes de una estructura que, concretamente, en este caso consiste en mencionar un receptor de televisión, ampliamente, conocido en la técnica junto con una secuencia lógica de procesamiento de datos como es recuperar información representada en WLM y mostrar en la pantalla los datos de salida derivados de la información.

Adicionalmente, se reitera que en materia de patentes para que un *producto* revista una forma tangible se debe describir y reivindicar de tal manera que se sepa como se ejecuta o fabrica el producto pero no de qué modo se usa o se puede usar, total o parcialmente, uno o más de los componentes del *producto* para obtener un resultado o efecto del uso como, por ejemplo, recuperar información representada en WLM y mostrar en la pantalla los datos de salida derivados de la información.

En conclusión, afirmar que, "... el pliego reivindicatorio modificado cumple a cabalidad con...", es una mera afirmación sin sustento alguno.

b) Las objeciones a la patentabilidad fundadas en el artículo 15 inciso e), se tratan de controvertir con una cita de un doctrinante, que el interesado califica de "aceptada a nivel mundial", pero que de ninguna manera desvirtúan tal objeción, como quiera que el "receptor de televisión" o producto se redactó en términos de unas secuencias de procesamiento de datos, es decir, relacionan como "función" los pasos de una



REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 23527

Por la cual se rechaza una división y se niega una patente de invención

Rad. Exp. PCT/03069228

SI. PCT/ PCT/GB01/05599

secuencia lógica de procesamiento ejecutada entre el modem de un receptor de televisión y un servidor de conexión a Internet para soportar servicios interactivos a los usuarios.

Asimismo, se reitera que la legislación vigente establece que por: **Programa de ordenador** (software) se entiende, "la expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizado, es capaz de hacer que un ordenador – un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones-, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado. El programa de ordenador comprende también la documentación técnica y los manuales de uso"². (Subrayados y resaltados fuera de texto).

Adicional a lo anterior, se recuerda al solicitante que, un "receptor de televisión que comprende un modem para establecer un enlace de telecomunicaciones" es independiente de cómo se usa o se hace operar ese receptor o algún componente del mismo o del sistema que integra, por demás, conformado por elementos convencionales, toda vez que dicho sistema, como tal, es independiente de cómo se usa o se hace operar; por ejemplo, una memoria es independiente del género de datos que se almacenen en ella, una pantalla es independiente de la secuencia en que se despliegue información en la misma, etc. de allí, que la manera (secuencia) en que se procesen datos, no son características que sirvan para distinguir un receptor o producto, de la forma como se reivindica aquí.

El interesado asegura que, "... se está reivindicando los elementos que debe tener el sistema, la relación funcional....exhibición de la página", pero de la "simple lectura que propone es evidente que no se mencionan componentes de una estructura ni mucho menos una relación "*funcional*" entre los componentes de ella, lo cual, simplemente no es cierto.

En conclusión, los comentarios del solicitante son banales, no tienen sustento y, por ende, no desvirtúan las objeciones oportunamente trasladadas.

c) El objeto del Oficio fue tratar de hacerle entender al interesado que la solicitud no contiene elementos que puedan servir de base para reclamar ni un *producto* ni un *procedimiento* y que, además, no se cumplen algunos artículos que determinan la patentabilidad de una solicitud. De tal suerte, resulta evidente que el Oficio trasladado básicamente se cuestiona la claridad, la unidad de invención, el soporte lógico y los segundos usos, es decir, la patentabilidad de la solicitud. Adicionalmente, se hace una

² Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena, "Régimen Común sobre Derecho de Autor", capítulo I (ya citada).



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 23527

Por la cual se rechaza una división y se niega una patente de invención

Rad. Exp. **PCT/03069228**
Sl. **PCT/ PCT/GB01/05599**

breve referencia a la evidente falta de nivel inventivo, basada en el conocimiento que el técnico medio tiene del estado de la técnica.

No obstante lo anterior, el interesado afirma sobre la objeción al nivel inventivo que, "...no resulta pertinente porque no se realizó un estudio adecuado de la patentabilidad...que condujera a citar documentos relevantes... ninguno de los documentos... describe un receptor de televisión **que emplee WML**... pantallas".

Al respecto, cabe aclarar que acorde a la jurisprudencia andina dictada sobre el análisis de nivel inventivo, el técnico medio que realice el examen, debe partir del conocimiento que él tiene del estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación del conjunto para determinar si con esos conocimientos habría podido producirse una invención o no.

En este tipo de casos, y frente a la materia aquí reclamada, la experiencia y los conocimientos en el estado del arte correspondiente del examinador, son elementos que resultan suficientes para conceptualizar en los términos y alcance que se hizo en el mencionado Oficio sobre el requisito de nivel inventivo.

Aún más, en la opinión escrita emitida por la EPO (ver folios 45 a 52), se objetó la unidad de invención y la falta de nivel inventivo, es decir, si se calificase la solicitud respecto del estado de la técnica (que se limitó a las reivindicaciones 1 a 5 o primer grupo del pliego inicial o 1 a 13 del último pliego), no es patentable, porque la solicitud, además, no tiene nivel inventivo.

De otro lado, las mismas afirmaciones del solicitante otorgan la razón a este Despacho, pues si se tratase de un nuevo *producto* definido con las características técnicas pertinentes no se haría referencia a "un receptor de televisión que emplee WML", porque este es un USO, o empleo de medios técnicos para procesar información.

Ahora bien, lo fundamental en esta solicitud es que ella no reviste forma tangible, el método o procedimiento no constituye una serie de etapas para fabricar un producto, sino que como se explicó, simplemente, es el tratamiento de información no técnica con medios técnicos, una forma de manipular información, otro uso dado a los componentes de un receptor de televisión convencional.

En vista de todo lo expuesto, se puede concluir que la solicitud no cumple lo dispuesto en los artículos 14), 15 e), 21, 25 y 30, y teniendo en cuenta que los comentarios y correcciones allegados no controvierten ni subsanan en forma alguna las objeciones

202

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 23527

Por la cual se rechaza una división y se niega una patente de invención

Rad. Exp. **PCT/03069228**
Sl. **PCT/ PCT/GB01/05599**

planteadas en el oficio N° 12.404, se considera que la solicitud no puede acceder al privilegio solicitado.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Rechazar la división presentada mediante escrito radicado el 6 de marzo de 2006, por lo expuesto en la parte considerativa.

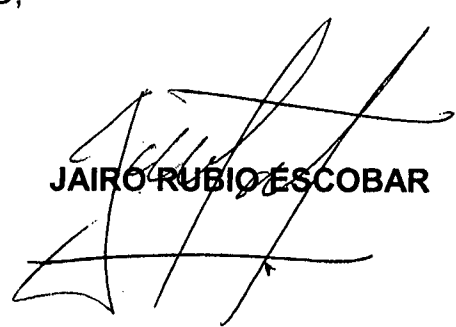
ARTICULO SEGUNDO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "RECEPTOR DE TELEVISIÓN Y MÉTODO PARA OPERAR UN SERVIDOR".

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente al doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de la sociedad Waptv Limited, o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5 días hábiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los **31 JUL. 2007**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JAIRO RUBIO ESCOBAR

Doctor
EMILIO FERRERO
Carrera 4 N° 72-35
Bogotá D.C. *em*